Følgelig skal EØF-traktatens regler om frie varebevægelser, herunder bestemmelserne i artikel 36, fortolkes således, at de er til hinder for, at indehaveren af patentet til et lægemiddel, der omsætter dette i en medlemsstat, hvor patentet er beskyttet, og som derefter bringer dette i omsætning i en anden medlemsstat, hvor nævnte beskyttelse ikke består, kan udnytte den ret, som førstnævnte medlemsstats lovgivning giver ham til at nedlægge forbud mod, at produktet bringes i omsætning i denne samme stat, når det importeres fra den anden nævnte medlemsstat.

I sag 187/80

angående en anmodning, som præsidenten for Arrondissementsrechtbank Rotterdam i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag

MERCK & CO. INC., Rahway, New Jersey, Amerikas Forenede Stater,

mod

1. STEPHAR BV, Rotterdam,

2. PETRUS STEPHANUS EXLER, Capelle aan den IJssel,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EØF-traktatens bestemmelser om frie varebevægelser, især artikel 36, i forhold til patentretten,

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten J. Mertens de Wilmars, afdelingsformændene P. Pescatore, Mackenzie Stuart og T. Koopmans, dommerne A. O'Keeffe, A. Touffait, O. Due, U. Everling og A. Chloros,

generaladvokat: G. Reischl
justitssekretær: A. Van Houtte

afsagt følgende

DOM

Sagsfremstilling

Sagens faktiske omstændigheder og retsforhandlingernes forløb samt de indlæg, der er indgivet i henhold til artikel 20 i protokollen vedrørende statutten for EØF-Domstolen, kan sammenfattes således:

I — Faktiske omstændigheder og retsforhandlinger

Sagsøgeren i hovedsagen, selskabet Merck & Co. Inc. — herefter benævnt Merck — fremstiller og forhandler i samtlige medlemsstater et lægemiddel, kendt under navnet »Moduretic«, der især er bestemt til behandling mod forhøjet blodtryk. Selskabet har patent på dette lægemiddel i samtlige medlemsstater med undtagelse af Luxembourg og Italien, og patent på fremgangsmåden til fremstillingen af varen i samtlige medlemsstater med undtagelse af Luxembourg, Italien, Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland.

Merck er i Nederlandene ejer og registreret indehaver af de nederlandske patenter nr. 138819 af 18. september 1973 og nr. 142413 af 18. oktober 1974. Det andet patent beskytter diuretiske midler, dvs. midler der forøger urinudskillelsen, samt disse midlers fremstillingsmåde, mens det første patent er baseret på en senere opdagelse og beskytter et sammensat diuretisk præparat og en fremgangsmåde til fremstilling af dette præparat, der har form af en blanding, hvori indgår følgende:

1) et præparat, der er beskyttet af det andet patent, nr. 142413,

   og

2) et andet diuretisk middel, som allerede tidligere var kendt, nemlig hydroklortiazid.

Da den vare, der er beskyttet af patent nr. 142413, indgår i det præparat, der er beskyttet af patent nr. 138819, indebærer krænkelser af det sidstnævnte patent altid automatisk krænkelse af det andet patent.

Merck har udtrykkeligt erklæret over for den nationale ret — og er ikke her blevet imødegået af sagsøgte i hovedsagen — at selskabet fremstiller varen »Moduretic« i Nederlandene, og at denne fremstilling finder sted hos det 100 % ejede datterselskab, Merck Sharp & Dohme BV, Haarlem.

Merck forhandler ligeledes denne medicinalvare i Italien, men har ikke kunnet opnå patent i dette land, da det ikke den 3. oktober 1962 — hvor denne fortrinsret daterer sig fra — var muligt at opnå patent på lægemidler og fremgangsmåden til fremstilling af disse i henhold til artikel 14, stk. 1, i den italienske patentlov (RD nr. 1127 af 29. 6. 1939). Denne bestemmelse blev senere ved dom af 20. marts 1978 erklæret forfatningsstridig og således uanvendelig af den italienske forfatningsdomstol, hvorfor det efter dette tidspunkt er muligt at patentere lægemidler og fremgangsmåden til fremstilling af disse i Italien. Merck kunne efter domsafsi-

gelsen alligevel ikke få patent, fordi varen ikke længere opfyldte den retlige betingelse, hvorefter kun nye opfindelser kan patenteres. Dette er uden tvivl en af grundene til, at lægemidlet sælges billigere i Italien end i Nederlandene.

Selskabet Stephar BV, som bl.a. indfører medicinalvarer, indfører »Moduretic« fra Italien og videresælger det på det nederlandske marked til lavere priser end Merck.

Merck har derfor ved præsidenten for Arrondissementsrechtbank Rotterdam anlagt sag om foreløbige forholdsregler mod Stephar og selskabets direktør for at have krænket Merck's patenter i henhold til artikel 30 i den nederlandske patentlov (Rijksoctrooiwet), hvorefter patenthaveren har eneret til at fremstille, anvende, sælge, udleje eller bringe den patentbeskyttede vare i omsætning, »bortset fra det tilfælde, hvor disse varer tidligere er blevet forhandlet af Merck selv, eller med selskabets tilladelse, i en af Fællesskabets andre medlemsstater, hvor Merck har patenter«, som svarer til de omhandlede nederlandske patenter. Merck støtter sin påstand på de ovennævnte omstændigheder som helhed og desuden på det forhold, at selskabet ikke har kunnet patentere sine varer og fremgangsmåden til fremstilling af disse i Italien. De sagsøgte har anfægtet denne opfattelse, som har ført præsidenten for Arrondissementsrechtbank Rotterdam til at afsige dommen af 2. juli 1980, hvorved Domstolen forelægges følgende spørgsmål:

»Såfremt:

1. en virksomhed i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater er ejer af et patent på en medicinalvare og fremgangsmåden til fremstilling heraf,

2. denne medicinalvare af den pågældende virksomhed eller med dennes samtykke bringes i omsætning i Italien, hvor virksomheden ikke gyldigt har kunnet opnå patent på denne medicinalvare på grund af artikel 14, stk. 1, i den italienske patentlov (som senere ved dom af 20. 3. 1978 blev erklæret grundlovsstridig af den italienske forfatningsdomstol) (RD nr. 1127 af 29. 6. 1939) og som forbød meddelelse af patent for medicinalvarer og fremgangsmåden til fremstilling heraf,

3. en tredjemand importerer den under 2. nævnte medicinalvare fra Italien til den under 1. nævnte medlemsstat og forhandler den dér,

4. og patentlovgivningen i sidstnævnte land giver patenthaveren ret til ad rettens vej at modsætte sig, at det produkt, som dér er beskyttet af patentet, bringes i omsætning af andre, også hvis dette tidligere retmæssigt er blevet bragt i omsætning i en anden medlemsstat af patenthaveren eller med dennes samtykke,

forhindrer da EØF-traktatens regler om frie varebevægelser, på trods af bestemmelsen i artikel 36, at patenthaveren gør brug af den ovenfor under 4 nævnte ret?«

Forelæggelsesdommen er registreret på Domstolens justitskontor den 15. september 1980.

I medfør af artikel 20 i statutten for De europæiske Fællesskabers Domstol er der indgivet skriftlige indlæg den 21. november 1980 af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber ved den juridiske konsulent Rolf Wägenbaur, som befuldmægtiget, bistået af Thomas Van Rijn, Kommissionens juridiske tjeneste, den 2. december 1980 af Stephar BV ved advokat D. den Hertog, Nederlandenes Hoge Raad, den 4. december 1980 af den franske regering ved Thierry Le Roy, som befuldmægtiget, den 11. december 1980 af regeringen for Det forenede Kongerige ved G. Dagtoglou, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, og den 30. december 1980 af Merck & Co. Inc. ved advokat T. Schaper, Haag.

På grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten har Domstolen besluttet at indlede den mundtlige forhandling uden forudgående bevisførelse, men har anmodet Kommissionen om at tilstille Domstolen alt materiale vedrørende artikel 81, stk. 1, i konventionen om det europæiske patent for fællesmarkedet, specielt Forbundsrepublikken Tysklands forslag og forhandlingsprotokollen fra Luxembourg-konferencen om fællesskabspatentet.

II — Skriftlige indlæg til artikel 20 i statutten for Domstolen

A — Indlæg fra sagsøgeren i hovedsagen

Sagsøgeren i hovedsagen gennemgår først den nederlandske lovgivning, især artikel 30 i den nationale patentlov (Rijksoctrooiwet) og Hoge Raad's praksis og udleder heraf, »at patenthaveren efter nederlandsk national ret ikke har udtømt sin ret, selv om varen er bragt i omsætning i et andet land, hvis han dér har et parallelt patent, og dette gælder så meget mere, hvis han ikke kan opnå patent i dette andet land i medfør af den dér gældende patentlovgivning«.

Merck gennemgår derefter den gældende italienske nationale patentlovgivning. Selskabet anfører først, at på det tidspunkt, hvor der kunne ansøges om patent for Merck's to opfindelser, kunne lægemidler ikke patenteres i Italien; først efter den 20. marts 1978 — hvor den italienske forfatningsdomstol afsagde dom, hvorefter artikel 14, stk. 1, i den italienske patentlov blev erklæret forfatningsstridig — er det muligt at meddele patent på lægemidler og fremgangsmåden til fremstilling af disse i Italien. Ifølge Merck kan selskabet imidlertid ikke længere opnå patent på lægemidlet Moduretic, »fordi [dette] ikke fremtræder som nyt«. Ganske vist foreligger der to italienske lovforslag, der indeholder overgangsbestemmelser, som muligvis gør det muligt for Merck at ansøge om patent for lægemidlet, men muligheden for at opnå italienske patenter »har imidlertid ingen betydning for nærværende sag, fordi sådanne patenter ikke retligt kan have tilbagevirkende kraft«, og fordi det under alle omstændigheder indtil videre »stadig gælder«, at Stephar indfører »Moduretic«-præparaterne fra Italien, hvor disse forhandles af Merck uden patentbeskyttelse, da Italien endnu ikke har indført nogen lov, der indeholder en overgangsbestemmelse, som gør det muligt på

nuværende tidspunkt at patentere Merck's opfindelser. Efter disse indledende betragtninger gør Merck rede for den fremgangsmåde, som selskabet vil følge i forbindelse med fortolkningen af artikel 36 i nærværende sag. Selskabet vil således påvise:

1. at den af selskabet anlagte sag på grund af Stephar's import er »beretiget ud fra hensynet til beskyttelsen af industriel og kommerciel ejendomsret« under henvisning til:

   a) forskellen mellem den nederlandske og den italienske patentlov i spørgsmålet om lægemidlers patentbarhed;

   b) og det specifikke indhold af de rettigheder, som selskabet støtter på de nederlandske patenter;

2. at denne sag hverken udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

1. a) Forskellen mellem den nederlandske og den italienske patentlov i spørgsmålet om lægemidlers patentbarhed

Merck henviser til præmis 8 i dommen af 20. februar 1979, sag 120/78, Rewe (Sml., s. 649), og præmis 6 i dommen af 26. juni 1980, sag 788/79, Gilli (endnu utrykt), samt til »meddelelse fra Kommissionen« angående konsekvenserne af De europæiske Fællesskabers Domstols dom i sag 120/78 af 20. februar 1979 (Cassis de Dijon) (EFT C 256 af 3. 10. 1980, s. 2) til støtte for, at hindringer, som skyldes forskelle i tekniske og kommercielle regler ifølge Domstolen kan tillades, hvis sådanne regler er nødvendige for at opfylde bydende nødvendige krav. Denne praksis fra Domstolen gælder »om ikke direkte så i det mindste analogt på forskelle mellem medlemsstaternes patentlovgivninger«. Da patentretten henhører til den industrielle og kommercielle ejendomsret, hvis beskyttelse udtrykkeligt er nævnt i artikel 36, bør der ikke anvendes strengere kriterier på denne ret, end de rimeligheds- og proportionalitetskriterier, »som i medfør af en uskreven 'rule of reason' gælder på de områder, der ikke er nævnt i artikel 36, som f.eks. skatte- og afgiftskontrollens effektivitet og forbrugerbeskyttelsen«. Merck anfører under hensyn til, at Domstolen i dommen af 16. december 1980, sag 27/80 Fietje (endnu utrykt), fandt, at det kan være nødvendigt at træffe foranstaltninger, som afviger fra artikel 30, for at sikre forbrugerne en effektiv beskyttelse, at denne praksis må finde anvendelse i det foreliggende tilfælde, hvor det er »bydende nødvendigt« at sikre »en effektiv beskyttelse« af den industrielle ejendomsret, så meget mere som denne er udtrykkeligt nævnt i artikel 36.

Merck agter at påvise, at den af selskabet anførte forskel mellem den italienske og den nederlandske lovgivning er nødvendig for at opfylde bydende nødvendige krav eller for at sikre en effektiv beskyttelse af den industrielle og kommercielle ejendomsret. Denne forskel svarer følgelig til de kriterier, som Domstolen har fastsat i de ovennævnte domme. Merck agter ligeledes under henvisning til meddelelsen fra

Kommissionen (nævnt ovenfor) at påvise, at det ikke i nærværende sag tilkommer Nederlandene at tage hensyn til den italienske lovgivning, men at den italienske lovgiver derimod skal tage hensyn til de kriterier, der gælder for patentbeskyttelsen i Nederlandene, da disse kriterier har gyldighed i alle de øvrige medlemsstater, og da foranstaltningerne i den italienske patentlovgivning — i det mindste med hensyn til lægemidler og fremgangsmåden til fremstilling af disse — ikke alene er utilstrækkelige for at nå det mål, der er fastsat i loven, nemlig beskyttelsen af patenter, men end ikke eksisterer. Følgelig »er den foreliggende forskel på dette punkt i den nederlandske lovgivning 'nødvendig' og 'ikke overdreven' og er rettet mod et mål af almen interesse, som er så nødvendigt, at det berettiger til fravigelse af artikel 30, jf. artikel 36, ligesom den er nødvendig eller udgør 'det mest passende middel' for at sikre beskyttelsen af patenter«. Merck gennemgår indgående til støtte for denne opfattelse den italienske forfatningsdomstols betragtninger i dommen af 20. marts 1978. Selskabet finder, at disse »i det væsentlige er ensbetydende med, at den italienske lovgiver har udvist forsømmelighed, at der ikke efter nugældende opfattelse er nogen rationel grund til, at lægemidler ikke skulle kunne patenteres, at dette er uforeneligt med forskellige forfatningsretlige grundsætninger, herunder republikkens pligt til at fremme den videnskabelige og tekniske forskning, og at denne retstilstand heller ikke er forenelig med Italiens forhold til de øvrige EØF-medlemsstater«.

Merck anfører herved, at uforeneligheden med de forskellige forfatningsretlige grundsætninger følger af ét og samme uretmæssige forhold: »den manglende patentafgift som modsvar til forskningsudgifterne«. Selskabet udleder endelig en række grundsætninger af den italienske forfatningsdomstols betragtninger:

— Italien skal i det foreliggende tilfælde under hensyn til EØF-fællesmarkedets gnidningsløse funktion tage hensyn til »de øvrige medlemsstaters lovlige krav«;

— en sådan adfærd er i overensstemmelse med de harmoniseringsbestemmelser, som søges fremmet med det fremtidige fællesskabspatent, som blev udformet ved Luxembourgkonventionen af 1975;

— den manglende patentbarhed i Italien er en overdreven foranstaltning;

— til gengæld er den nederlandske patentlov, ligesom Merck's søgsmål, der er støttet på denne, netop forenelig med proportionalitetsprincippet;

— forskellen mellem de to pågældende nationale lovgivninger må således accepteres, fordi den er »nødvendig« til opfyldelse af »bydende nødvendige krav«, eller for at sikre den »effektive beskyttelse« af den industrielle ejendomsret;

— Merck's søgsmål er således en »passende« og »ikke overdreven« foranstaltning, der er »nødvendig« for at sikre beskyttelsen af Merck's patenter og berettiger en fravigelse af princippet om frie varebevægelser.

1. b) Det specifikke indhold af den industrielle ejendomsret med hensyn til patenter

Merck henviser i denne anledning først til, at opfattelsen om, at rettighederne

skulle være udtømt, når patenthaverens vare er bragt i omsætning i udlandet (dvs. uden for Nederlandene), ifølge Hoge Raad

»heller ikke er acceptabel, fordi den uden anden form for ophørstilkendegivelse fører til uacceptable konsekvenser, som lovgiveren bestemt ikke har ønsket«.

Dette gælder ifølge Merck så meget mere i et tilfælde som det foreliggende, hvor patenthaveren ikke alene ikke har patent i eksportlandet, men hvor denne situation skyldes, at det ikke i dette land ifølge loven er muligt at opnå patent for den omhandlede vare, og Merck spørger sig selv, om denne følge, som Hoge Raad har betegnet som uacceptabel, må accepteres under foregivende af, at eksportlandet er en medlemsstat, selv om det forhold, at varen ikke kan patenteres, er uforenelig med denne medlemsstates forfatning. Denne slutning kan ganske vist udledes af ordlyden af punkt 1 i konklusionen i Domstolens dom af 31. oktober 1974, sag 15/74, Centrafarm (Sml., s. 1147), men det er Merck magtpåliggende at understrege, at selv om konklusionen blot nævner »bragt i omsætning i en anden medlemsstat« uden at tilføje begrænsningen »dér, hvor patentindehaveren har en parallel ret«, er denne dom, der omhandler de af Hoge Raad stillede spørgsmål — hvoraf denne begrænsning fremgår — indskrænket til de tilfælde, hvor der foreligger parallelle patenter.

Merck gennemgår til støtte for sin opfattelse præmisserne i Domstolens dom og hævder med støtte i præmisserne 9, 10, 11 og 12, at »Domstolen, for så vidt angår varer, der hidrører fra patenthaveren, således kun behandler det tilfælde, hvor der foreligger parallelle patenter, hvorfor det må antages, at Domstolens afgørelse også kun angår dette tilfælde«. Det er desuden også kun i dette tilfælde, at Domstolens argumentation logisk dækker patenters specifikke indhold, der er defineret af Domstolen i præmis 9, nemlig »særligt at sikre indehaveren eneret til at udnytte en opfindelse — for at belønne opfinderen for hans kreative indsats ...«, mens antagelsen af den opfattelse, hvorefter rettighederne skulle være udtømt i det tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå parallelle patenter, er uforenelig med denne definition.

Det skal ligeledes tilføjes til støtte for denne opfattelse, at Domstolen bruger to præmisser på at undersøge, om der virkelig foreligger parallelle patenter. Sådanne betragtninger »ville [ifølge Merck] have været helt unødvendige, hvis spørgsmålet, om der forelå parallelle patenter, ikke havde været relevant for Domstolens afgørelse«. Merck finder endelig, at der må tillægges den omstændighed betydning, at dommen er trykt i Domstolens Samling under overskriften »parallelle patenter«.

Merck gennemgår derefter Domstolens praksis om industriel og kommerciel ejendomsret som helhed, som selskabet har inddelt i fire grupper. Første og anden gruppe omhandler henholdsvis »de nationale varemærkerettigheder, som har, hvad man kalder fælles oprindelse« og »henvisning til industriel og kommerciel ejendomsret for at forhindre indførsel af en vare fra en anden medlemsstat«, hvor den er blevet bragt i omsætning af uafhængige konkurrenter, og har ingen betydning i den foreliggende sag. Merck understreger blot, at generaladvokat Roemer i sit forslag til afgørelse i sag 24/67, Parke Davis,

anførte, at patentets egentlige indhold var et »rimeligt vederlag for omkostningerne«.

Domstolens domme om ophavsret er derimod af stor betydning for den foreliggende sag. Således skal det først nævnes, at Domstolen i dommen af 8. juni 1971, sag 78/70, DGG mod Metro (Sml. 1971, s. 125) har udtalt, at den omstændighed, at DGG modsatte sig parallelimport af grammofonplader fra Frankrig til Tyskland alene med den begrundelse, at varerne ikke er bragt i omstætning på tysk område, er i strid med reglerne om frie varebevægelser inden for fællesmarkedet. Merck modsætter sig imidlertid Stephar's parallelimport ikke alene med den begrundelse, at varerne er bragt i omsætning i Italien, men »desuden og frem for alt«, fordi Merck ikke kan opnå patent på sine varer i Italien.

Det følger dernæst indirekte af dommen af 18. marts 1980, sag 62/79, Coditel (Sml. 1980, s. 881), at man vanskeligt kan anse ophavsretten til en bog eller en plade for udtømt »ved salg i et land, hvor beskyttelsen af ophavsretten er forbudt ved lov, og hvor værket derfor må sælges til en pris, der er konkurrencedygtig i forhold til priserne på piratudgaver«.

Da Domstolen endnu ikke på tidspunktet for indgivelsen af de skriftlige indlæg havde truffet afgørelse i sagerne 55 og 57/80, GEMA, har Merck endelig henvist til forslagene til afgørelse af 11. november 1980, hvori generaladvokat J.-P. Warner har udtalt, at »der ikke kan være tale om konsumption af en ret, når der ingen rettigheder findes«. For så vidt angår den fjerde gruppe af Domstolens domme i sager, hvor varemærkeretten er gjort gældende for at hindre parallelimport, indeholder denne en væsentlig rettesnor for løsningen af nærværende sag, det gælder specielt dommen af 10. oktober 1978, sag 3/78, Centrafarm, (Sml., s. 1823). Domstolen fastslog i denne sag, at det kan være lovligt, at fabrikanten i forskellige medlemsstater benytter forskellige varemærker for samme vare, især hvis det mærke, hvorunder varen allerede er bragt i omsætning i én af medlemsstaterne, »ikke ifølge loven er til rådighed i en anden medlemsstat i forbindelse med en senere introduktion af varen på markedet i denne anden medlemsstat«. Domstolen har følgelig anerkendt, at det i henhold til artikel 36 er berettiget, at varemærkeindehaverne gør sit nederlandske varemærke gældende for at modsætte sig parallelimport fra et land, hvor varemærkeindehaveren ikke ifølge loven har kunnet opnå dette varemærke. Merck gør derfor gældende, at selskabet »i princippet [skulle] kunne påberåbe sig sine nederlandske patenter for at modsætte sig Stephar's parallelimport fra et land, hvor Merck ikke ifølge loven har kunnet opnå patent«, og Merck slutter heraf, at selskabets søgsmål er berettiget, fordi selskabet ikke kan opnå parallelle patenter i Italien. Følgelig er den omstændighed alene, at varerne er bragt i omsætning i Italien af Merck selv, ikke tilstrækkelig til at udtømme patentretten.

Foruden i den nederlandske kassationsrets praksis afvises opfattelsen om, at retten udtømmes, når lægemidlet bringes i omsætning i en anden medlemsstat, hvor der ikke findes nogen patentbeskyttelse, i de nationale patentlovgivninger, ligesom i retslitteraturen, især den britiske. Endelig opstiller artikel 81 i Fællesskabets patentkonvention ganske vist den grundsætning, at retten er udtømt i medlemsstaterne, når varen er bragt i omsætning i én af disse af patenthaveren eller med dennes udtrykkelige samtykke, men der præciseres følgende: »medmindre der foreligger grunde, der efter fællesskabsretten ville gøre det berettiget at udstrække de rettigheder, der er knyttet til patentet, til sådanne handlinger«. Ifølge Merck »kan man [imidlertid] ikke forestille sig nogen bedre grund, end den, at en medlemsstat — i modstrid med sin egen forfatning — gør det umuligt efter loven at meddele patenter«.

2. Vilkårlig forskelsbehandling eller skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne

Det skal i denne forbindelse undersøges, om Merck har undladt at indbringe patentansøgninger i Italien med det formål at foretage en kunstig opdeling af markederne. Merck mener, »at selskabet her kan indskrænke sig til at benægte dette: selskabet har undladt at indbringe ansøgningerne, alene fordi man selv i selskabet var klar over, at lægemidler og fremgangsmåden til fremstilling af disse ikke kunne patenteres i Italien«.

Merck konkluderer, at dette spørgsmål, som Domstolen er blevet forelagt, skal besvares »benægtende«.

B — Skriftlige indlæg fra den franske regering

Den franske regerings argumentation følger i store linjer Merck's. Den franske regering, der finder, at dommen i sagen Centrafarm mod Sterling Drug adskiller sig fra nærværende sag, henviser ligeledes til sag 3/78 og anfører, at Domstolen i denne dom har anerkendt, at der kan foreligge særlige situationer, og at den i forbindelse med vurderingen af disse henviser til de omhandlede retsreglers væsentligste funktion. Baggrunden for nærværende sag udgør en særlig situation, hvorfor den skal vurderes i forhold til patentrettens indhold, som Domstolen har defineret i præmis 9 i dommen i sagen Centrafarm mod Sterling Drug, og som i det væsentlige består i at belønne opfinderen for hans kreative indsats. Selskabet, hvorfra opfindelsen stammer, belønnes ikke i Italien for den kreative indsats, idet selskabet er udsat for konkurrence fra andre selskaber, som ikke skal nedskrive forskningsudgifter. Hvis de produkter, der er bragt »i omsætning i Italien under disse konkurrencevilkår [derfor] får adgang til de medlemsstaters område, hvor selskabet har opnået patenter, vil det også i disse stater se sig berøvet vederlaget for den kreative indsats. Løsningen er derfor ikke i overensstemmelse med patentrettens specifikke indhold«.

Domstolen har desuden tilladt undtagelser fra reglerne om de frie varebevægelser for varer, der er genstand for industriel ejendomsret, på grund af den midlertidige forskel i lovgivningerne. Det er efter den franske regerings opfattelse vigtigt, inden resultaterne af harmonise-

ringen — som følge af indførelsen af Den europæiske Patentkonvention — slår igennem, at betingelserne for denne gennemførelse ikke fordrejes, idet »den delvise krænkelse, som eventuelt påføres indholdet af den eneret, som følger af de lægemiddelpatenter, der er meddelt i fællesskabslandene med undtagelse af Italien, vil have alvorlige konsekvenser for konkurrencevilkårene i den europæiske medicinalvareindustri«. Den italienske medicinalvareindustri ville således af denne grund dels være privilegeret, idet den let kunne erobre eksportmarkeder, dels ugunstigt stillet, fordi den ikke ville have patenthaverens tilladelse — og tekniske bistand — i forbindelse med fremstillingen af de lægemidler, der ikke er patenteret i Italien. Fællesskabsvirksomhederne vil ikke i dette tilfælde kunne oprette datterselskaber i Italien og må afstå fra at indgå kontrakter, som indebærer overførsel af teknisk viden og know-how til de italienske partnere, hvilket vil have alvorlige konsekvenser både for de frie varebevægelser og for udøvelsen af den fri konkurrence inden for Fællesskabet, selv om disse handlinger ikke formelt er i strid med EØF-traktatens artikel 85.

Den franske regering henviser endelig til drøftelserne på Luxembourg-konferencen om fællesskabspatentet, hvorunder artikel 81, stk. 1, blev langvarigt drøftet, herunder den situation, som foreligger i nærværende sag. Den nuværende ordlyd af artikel 81, stk. 1, især sidste sætning, skyldes et forslag fra Forbundsrepublikken Tyskland, som vandt almindelig tilslutning, herunder specielt fra Kommissionens side, hvilket fremgår af forhandlingsprotokollen. Følgelig blev det efter den franske regerings opfattelse anerkendt, at den »situation, som Domstolen skal træffe afgørelse om i nærværende sag, udgør en særlig situation, som berettiger til en undtagelse fra den regel, der er fastsat i dommen i sagen Centrafarm mod Sterling Drug«. Det var i øvrigt på grund af enigheden om ordlyden af artikel 81, stk. 1, at plenarforsamlingen enstemmigt afstod fra at vedtage en protokol om den forskellige anvendelse af bestemmelserne om udtømmelse af de rettigheder, der knytter sig til nationale og fællesskabspatenter.

Den franske regering fremfører derfor den opfattelse, at »fællesskabsretten som følge af artikel 36 ikke er til hinder for, at patenthaveren i en medlemsstat i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning modsætter sig, at de af patentet beskyttede produkter bringes i omsætning i denne stat af andre end patenthaveren selv, når disse varer er blevet fremstillet og bragt i omsætning af patenthaveren i en anden medlemsstat, hvor der ikke efter den nationale lovgivning er mulighed for at beskytte det pågældende produkt ved hjælp af et patent«.

C — Skriftlige indlæg fra Det forenede Kongerige

Regeringen for Det forenede Kongerige når ligeledes frem til samme konklusion som Merck. Regeringen henviser til samme praksis, som sagsøgeren har fremført ovenfor, til støtte for, at Domstolen har udviklet en fællesskabsdoktrin om udtømmelse af rettigheder, da den i henhold til artikel 36 udelukkende har tilladt undtagelser fra grundsætningen om frie varebevægelser, i tilfælde hvor det er berettiget i hensynet til beskyttelsen af rettigheder, som udgør den industrielle ejendomsrets specifikke indhold. Den britiske regering gentager

Domstolens definition af patentets specifikke indhold og fremhæver forestillingen om en belønning, som ifølge regeringens opfattelse udgør »patenthaverens mulighed for at fastsætte den patenterede vares pris uden hensyn til den konkurrencesituation, som ville foreligge, hvis ikke eneretten var hjemlet ved patent«. Denne belønning fremmer produktionen og den økonomiske udnyttelse af opfindelser, som forbrugeren ofte drager fordel af, idet disse opfindelser supplerer den række af varer, som står til hans disposition. Berettigelsen af doktrinen om udtømmelse af rettigheder skyldes imidlertid, at patenthaveren kun én gang kan drage fordel af et monopol. Det er derfor tilstrækkeligt, at patenthaveren modtager belønningen i én af de medlemsstater, hvor han har patent, i forbindelse med varens første økonomiske udnyttelse af ham selv eller med hans samtykke.

Regeringen for Det forenede Kongerige resumerer de eksempler på anvendelse af Domstolens fællesskabsdoktrin om udtømmelse af rettigheder, som er kommet til udtryk i sagerne 15/74, 24/67 og 78/70 (alle tre nævnt ovenfor) og anfører videre, at disse eksempler ikke er udtømmende; regeringen finder, »at det er fuldt ud foreneligt med fællesskabsdoktrinen om udtømmelse af rettigheder at gøre gældende, at patenthaveren under de omstændigheder, som er anført af den nederlandske ret, kan udnytte de rettigheder, han har i henhold til national ret, til at modsætte sig, at de pågældende varer bringes i omsætning«. Hvis dette ikke var tilfældet, ville det medføre, at en væsentlig del af patentets specifikke indhold, som — hvilket Domstolen har anerkendt — respekteres i fællesskabsbestemmelserne om frie varebevægelser, ville bortfalde.

Den britiske regering henviser derefter til støtte for sin opfattelse til artikel 81 i Fællesskabets patentkonvention, men især til forhandlingsprotokollen til Luxembourg-konventionen, hvoraf det fremgår, at sidste sætning i artikel 81, stk. 1, blev indføjet i konventionen for at udvide dennes anvendelsesområde til at gælde i situationer af den art, som Domstolen her skal træffe afgørelse om.

Den britiske regering anfører endelig, at beskyttelsen af patenthaverens vederlag, både er forenelig med anvendelsen af traktatens bestemmelser om frie varebevægelser og med de praktiske betragtninger vedrørende tilskyndelsen til opfindelser og deres økonomiske udnyttelse inden for Fællesskabet. Det manglende vederlag, som er et resultat af den italienske lovgivning, levner kun opfinderen én mulighed, som kan føre ham til helt at opgive det italienske marked, hvilket både ville være urimeligt over for den italienske forbruger og over for opfinderen, som i realtiteten er den eneste, som således er forhindret i at bringe varene på det italienske marked. »Den slags situationer risikerer at blive mere almindelige med den græske tiltrædelse og Spaniens og Portugals eventuelle medlemskab af Fællesskabet, da der i intet af disse lande kan meddeles patent for medicinalvarer«.

Det forenede Kongerige »finder [derfor], at bestemmelserne i traktaten om frie varebevægelser ikke er til hinder for, at patenthaveren i en medlemsstat gør sin ret gældende til ad rettens vej at modsætte sig, at de af patentet beskyt-

tede varer dér bringes i omsætning af andre, hvilke varer lovligt er bragt i omsætning i en anden medlemsstat, hvor patenterne ikke er beskyttet på denne måde«.

D — Skriftlige indlæg fra sagsøgte i hovedsagen

Sagsøgte i hovedsagen anfører med hensyn til de faktiske omstændigheder, at selskabet Merck Sharp & Dohme har bragt »Moduretic« i omsætning på de forskellige markeder i medlemsstaterne til vidt forskellige priser, idet man, hvis man som prissammenligningsgrundlag sætter prisen til 100 i Forbundsrepublikken Tyskland, når frem til følgende indeks

— Nederlandene: 140
— Danmark: 76
— Belgien: 102
— Det forenede Kongerige: 58
— Frankrig: 51
— Italien: 56

1. Stephar gennemgår først nærværende sag i forhold til Domstolens tidligere praksis. Da Stephar mener, at nærværende sag befinder sig et sted mellem Parke Davis-sagen og Sterling Drug-sagen, finder selskabet, at det problem, der er rejst i denne sag, »egentlig endnu ikke har været forelagt for Domstolen«. Dette udelukker imidlertid ikke, at Domstolens tidligere praksis i den foreliggende sag giver den nationale ret tilstrækkelig mange elementer til selv at svare på de spørgsmål om fællesskabsretten, som her er rejst. Således viser sagerne DGG mod Metro og Sterling Drug, at »Merck ikke kan påberåbe sig sit patent i Nederlandene for at modsætte sig import af originalvaren fra Italien«. Stephar støtter sig i det væsentlige på konklusionen i Sterling Drug-dommen, som ganske vist lader det henstå i det uvisse, om Domstolen i denne dom har haft den situation for øje, at patenthaveren i importlandet ikke har parallelle patenter i oprindelseslandet, men denne eventuelle usikkerhed fjernes ifølge Stephar i præmis 11 i dommen, hvori Domstolen har fastslået, at patenthaverens søgsmål »er berettiget, når produktet

— hidrører fra en medlemsstat, hvor det ikke kan patenteres, og

— når det er blevet fremstillet af tredjemand uden patenthaverens samtykke«.

Disse sammenfaldende omstændigheder viser, at Domstolen i 1974 ligeledes havde tilfældet i Parke Davis-sagen for øje, og at den ligeledes ville afgøre dette spørgsmål.

Stephar understreger endelig med hensyn til Domstolen praksis, at den nationale ret selv har fastslået, at denne praksis »ikke retligt gør det muligt at nå frem til noget andet resultat«, end det Stephar har nævnt ovenfor.

2. Stephar mener, at Merck's argumentation støtter sig på, at medicinalvarerne ikke kunne patenteres i Italien, hvorfor Merck måtte bringe »Moduretic« i omsætning i Italien i konkurrence med andre selskaber, hvorfor priserne måtte nedsættes. Patentets specifikke inhold, som er at belønne opfinderens krative indsats, måtte følgelig indebære, at Merck kunne modsætte sig, at selskabets originale vare blev bagt i omsætning i Nederlandene. Merck mener derfor, at afgørelsen under alle omstændigheder må gå i denne retning, efter at forfat-

ningsdomstolen har erklæret artikel 14 i den nationale lov for forfatningsstridig.

3. Sagsøgte i hovedsagen genemgår til imødegåelse af Merck's opfattelse først baggrunden for den nationale italienske bestemmelse, som blev erklæret forfatningsstridig. Ifølge Stephar drejer det sig om en prisordning, som de offentlige myndigheder har iværksat, for at medicinalvarer kan bringes i omsætning til rimelige priser i den offentlige sundheds interesse. Domstolen har imidlertid med henblik på priskontrol udtrykkeligt udtalt — bl.a. i Sterling Drug-sagen — at »eksistensen af sådanne forhold i en medlemsstat ikke kan berettige til, at en anden medlemsstat anvender eller indfører foranstaltninger, som er uforenelige med princippet om frie varebevægelser«, specielt hvis disse har karakter af industriel og kommerciel ejendomsret. De italienske offentligge myndigheders indgriben i prismekanismen er således ifølge Stephar ikke afgørende i den foreliggende sag, så meget mere som medicinalmærkevarer på dette område i flere medlemsstater er genstand for direkte eller skjult indgriben fra de offentlige myndigheder.

4. Stephar anfører desuden, at patenthaveren frit kan træffe sit valg. Det står ham således frit ikke at bringe den vare i omsætning, som han har patent på i en anden af Fællesskabets medlemsstater. Hvis opfinderen følgelig alligevel vælger at bringe varen i omsætning i en bestemt medlemsstat, anerkender han hermed, at varens pris giver ham et rimeligt vederlag for hans opfindervirksomhed. Det ville være noget andet, hvis patenthaveren rent faktisk var forpligtet til at gøre brug af sin opfindelse i denne medlemsstat. Opfinderen er imidlertid ikke genstand for hverken direkte eller indirekte tvang i Italien, hvorfor Merck helt frit har besluttet at bringe »Moduretic« i omsætning i Italien. Merck drager under alle omstændigheder fordel af et faktisk monopol, som består i den særlige »know-how«, som er nødvendig for at fremstille denne farmaceutiske specialitet, og får således vederlag for sin opfindervirksomhed uden at møde hindringer fra tredjemands side.

5. Stephar gør ligeledes gældende, at den omstændighed, at Merck selv fremstiller »Moduretic« i Nederlandene, ikke har nogen indflydelse på spørgsmålets ordlyd og ikke er afgørende, så længe den nederlandske fabrikant er den samme, eller når han skal stilles retligt og/eller økonomisk lige med den nederlandske patenthaver, som i den foreliggende sag.

6. Stephar finder endelig, at den italienske forfatningsdomstols dom udgør »et påbud«. Det sker imidlertid ofte, at den nationale lovgiver fuldkommen ændrer opfattelse, hvilket også gælder på området for patentret. F.eks. kunne »livsfornødenheder« ikke inden den 1. juli 1978 patenteres i Nederlandene, hvorfor der først efter denne dato kunne meddeles patent for livsfornødenheder. Ifølge Stephar »ville det være dristigt på denne baggrund at påstå, at den nederlandske lovgiver i 68 år har nægtet opfinderen dennes ret, og at lovgiveren således har opretholdt et ulovligt forhold«.

Stephar foreslår sammenfattende, at det af præsidenten for Arrondissementsrechtbank Rotterdam forelagte spørgsmål besvares »således, at reglerne i EØF-

traktaten om frie varebevægelser under de beskrevne omstændigheder — uanset bestemmelserne i artikel 36 — er til hinder for, at patenthaveren benytter sig af de rettigheder, der er knyttet til patentet i henhold til den nationale lovgivning«.

E — Skriftlige indlæg fra Kommissionen

Kommissionen deler i store linjer sagsøgte i hovedsagens opfattelse.

1. Kommissionen henviser først til praksis vedrørende forholdet mellem national patentret og artiklerne 30 og 36. Selv om den situation, der ligger til grund for nærværende sag, allerede har været genstand for en præjudiciel sag, nemlig sag 24/67, giver Domstolens dom i denne sag ikke »noget egentligt udgangspunkt for, hvorledes det i nærværende sag forelagte spørgsmål skal besvares« i det tilfælde, hvor medicinalvaren er bragt i omsætning i Italien af patenthaveren, da den i sag 24/67 omhandlede vare var fremstillet og bragt i omsætning i Italien uden samtykke fra patenthaveren i de andre medlemsstater. For så vidt angår sag 78/70, omhandler den — selv om den drejer sig om et analogt tilfælde — imidlertid en industriel ejendomsret, som er beslægtet med ophavsretten og ikke med patentretten.

Den væsentligste sag er ifølge Kommissionen sag 15/74, Sterling Drug. De grundsætninger, som Domstolen har lagt til grund med hensyn til forholdet mellem traktatbestemmelserne om frie varebevægelser og national patentret, fremgår af præmisserne 4-12. Det fremgår heraf, at »selv om artikel 36 indeholder en undtagelse fra forbudet i artikel 30, bl.a. med hensyn til industriel ejendomsret, tillader den kun afvigelser fra princippet om frie varebevægelser i det omfang, de er begrundet i hensynet til beskyttelsen af de rettigheder, der udgør denne ejendomsrets særlige genstand«. En hindring for de frie varebevægelser er imidlertid på dette område kun berettiget, når beskyttelsen påberåbes over for en vare hidrørende fra en medlemsstat, hvor den ikke kan patenteres, og hvor den er blevet fremstillet af tredjemænd uden patenthaverens samtykke. Til gengæld er fravigelsen af princippet om frie varebevægelser ikke berettiget, når varen lovligt er blevet afsat på markedet i den medlemsstat, hvorfra det er importeret, af indehaveren selv eller med dennes samtykke, særligt når det drejer sig om en indehaver af parallelle patenter.

2. Ifølge Kommissionen indeholder denne praksis »et vist sammenligningsgrundlag, som har betydning for afgørelsen af det forelagte spørgsmål«, herunder først og fremmest med hensyn til de frie varebevægelser. Ifølge Kommissionen skal det i forbindelse med besvarelsen af det forelagte spørgsmål først bemærkes, at det område, der skal tages i betragtning, for så vidt angår den første afsætning, ikke er det nationale område, men hele området for det fælles marked i medfør af princippet om frie varebevægelser. Under disse betingelser »er patenthaverens ret udtømt, når den vare, som er beskyttet af patentet, første gang afsættes inden for Fællesskabet af patenthaveren selv eller med dennes samtykke, hvorfor det ikke derefter længere er muligt at forhindre, at den pågældende vare importeres og bringes i

omsætning i en anden medlemsstat under påberåbelse af patentretten«. Præmis 11 i dommen i sag 15/74 skal ligeledes fortolkes i denne retning. Der opstilles den almindelige regel i præmis 11, at fravigelsen af princippet om frie varebevægelser hverken er berettiget i det tilfælde, hvor patenthaveren bringer varen i omsætning i et land, hvor han drager fordel af patentbeskyttelsen, eller i det tilfælde, hvor han bringer nævnte vare i omsætning i et land, hvor han ikke drager fordel af en sådan beskyttelse. Sidste led af sætningen: »særlig når det drejer sig om en indehaver af parallelle patenter«, viser på grund af ordet »særlig«, at det blot drejer sig om en konkret anvendelse af den fremførte almindelige regel.

Det kan ganske vist eventuelt gøres gældende, at denne slutning ikke er i overensstemmelse med den antagelse, hvorefter beskyttelsen af rettigheder udgør patentrettens specifikke indhold, men kun hvis man henfører opnåelsen af de fordele, der følger af monopolet — og som udgør belønning for opfinderens kreative indsats — til disse rettigheder. Kommissionen har imidlertid allerede i sin udtalelse af 26. september 1975 om udkast til konvention om det europæiske patent for fællesmarkedet (EFT L 261 af 9. 10. 1975, s. 26) erklæret, at »patentretten ... dog ikke [garanterer] patenthaveren en fortjeneste ud over markedsprisen. Patenthaveren sikres udelukkende en tidsbegrænset eneret til at kunne forbyde enhver tredjemand at fremstille genstanden for opfindelsen og bringe den på markedet«.

Ifølge Kommissionen delte medlemsstaterne dette synspunkt, der er optaget i artikel 81, stk. 1, i Fællesskabets patentkonvention, og hvori der ikke skelnes mellem det tilfælde, hvor varen er bragt i omsætning i et land, hvor den ikke kan patenteres, og det tilfælde, hvor den er bragt i omsætning i et land, der yder patentbeskyttelse. Sidste sætning i artikel 81, stk. 1, som udgør et politisk kompromis, skyldes ifølge medlemsstaterne den omstændighed, at »det i visse tilfælde kan være uberettiget at fratage patenthaveren retten til at forbyde import fra en medlemsstat, som ikke yder patentbeskyttelse«. Ifølge Kommissionen, »har medlemsstaterne ikke fremført argumenter til fordel for den opfattelse, hvorefter patenthaverens særlige interesser i et tilfælde som det foreliggende kan gøre det berettiget at slutte, at det er uforeneligt med de nævnte almindelige grundsætninger, hvis patenthaveren ikke kan gøre sin ret til at nedlægge forbud gældende«.

Kommissionen gentager, at det efter dens opfattelse er af ringe betydning i forbindelse med afgørelsen af det i nærværende sag forelagte spørgsmål, om den pågældende vare er bragt i omsætning af patenthaveren eller med dennes samtykke enten i et land, hvor det er umuligt at beskytte varen ved patent, eller i et land, hvor en sådan beskyttelse er mulig.

Kommissionen foreslår følgelig at det forelagte spørgsmål besvares således:

»Patenthaverens udøvelse af den ret, som en medlemsstats lovgivning tillægger ham, til retligt at modsætte sig, at tredjemand bringer de varer, der er beskyttet ved patent, i omsætning i denne stat, og som er bragt i omsætning i en anden medlemsstat, hvor de ikke kan patenteres, af patenthaveren eller med dennes samtykke, er uforenlig med EØF-traktatens regler om frie varebevægelser på det fælles marked«.

III — Mundtlig forhandling

I retsmødet den 7. april 1981 er der afgivet mundtlige indlæg af sagsøgeren i hovedsagen, selskabet Merck & Co., ved advokat T. Schaper, Haag, sagsøgte i hovedsagen, selskabet Stephar, ved advokat Den Hertog, Haag, Det forenede Kongeriges regering ved G. Dagtoglou som befuldmægtiget og ved advokat R. Jacob, og Kommissionen ved M. Wägenbaur som befuldmægtiget, bistået af Van Rijn, ligesom de har besvaret de spørgsmål, der er blevet stillet dem af Domstolen.

Generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 3. juni 1981.

Præmisser

1 Ved dom af 2. juli 1980, indgået til Domstolen den 15. september 1980, har præsidenten for Arrondissementsrechtbank, Rotterdam, i medfør af EØF-traktatens artikel 177 forelagt Domstolen et præjudicielt spørgsmål vedrørende forholdet mellem traktatens bestemmelser om frie varebevægelser, især artikel 36, og den beskyttelse, der tillægges i medfør af en national lovgivning om industriel og kommerciel ejendomsret.

2 I forelæggelsesdommen har præsidenten for Arrondissementsrechtbank angivet både de faktiske omstændigheder og den nationale retsstilling, der afstikker rammerne for det forelagte spørgsmål:

— Selskabet Merck er indehaver af to nederlandske patenter, der beskytter et lægemiddel — »Moduretic« — og dets fremstillingsmåde, i henhold til hvilke selskabet i medfør af nederlandsk lovgivning retligt kan modsætte sig, at det beskyttede produkt dér bringes i omsætning af andre personer, selv om dette produkt er blevet bragt i omsætning i en anden medlemsstat af patenthaveren eller med dennes samtykke;

— selskabet forhandler dette lægemiddel i Italien, hvor det ikke har kunnet opnå patent, fordi den italienske patentlov (RD nr. 1127 af 29. 6. 1939 — som senere er blevet erklæret forfatningsstridig ved den italienske forfatningsdomstols dom af 20. marts 1978 — forbød meddelelse af patenter for lægemidler og deres fremstillingsmåde på det tidspunkt, hvor lægemidlet blev solgt i Italien;

— selskabet Stephar importerer det nævnte lægemiddel fra Italien til Nederlandene, hvor det bringer det i omsætning i konkurrence med Merck.

3 Det er under hensyn til disse momenter, at retten har forelagt det spørgsmål, om traktatens almindelige regler om frie varebevægelser i det nævnte tilfælde — trods bestemmelserne i artikel 36 — er til hinder for, at en patenthaver, der sælger et lægemiddel, som er beskyttet af dette patent i én medlemsstat (Nederlandene) kan modsætte sig — således som han er berettiget til efter denne medlemsstats nationale lovgivning — at dette lægemiddel, der af ham sælges frit i en anden medlemsstat (Italien), hvor patentbeskyttelsen ikke består, importeres fra denne anden medlemsstat og bringes i omsætning af andre personer i den første medlemsstat (Nederlandene).

4 Ved undersøgelsen af dette spørgsmål har sagens parter indledningsvis understreget, at Domstolen allerede ved dom af 31. oktober 1974 (Sterling Drug, sag 15/74, Sml., s. 1147) har fastslået, at traktatens artikel 36, der af hensyn til beskyttelsen af industriel og kommerciel ejendomsret hjemler en undtagelse fra et af fællesmarkedets grundlæggende principper, dog kun tillader, at der gøres undtagelse i det omfang, hvor en sådan er begrundet i hensynet til at beskytte de rettigheder, der udgør denne ejendomsrets særlige genstand, der inden for patentområdet »særligt [er] at sikre indehaveren eneret til at udnytte en opfindelse — for at belønne opfinderen for hans kreative anstrengelser — med henblik på fremstillingen og den første afsætning af industriprodukter, dels direkte, dels ved at udstede licenser til tredjemænd, såvel som retten til at modsætte sig enhver form for efterligning«.

5 I samme dom har Domstolen fastslået, at en hindring for den frie bevægelighed kan være berettiget med henblik på beskyttelse af den industrielle ejendomsret, når denne beskyttelse påberåbes over for et produkt hidrørende fra en medlemsstat, hvor det ikke kan patenteres, og hvor det er blevet fremstillet af tredjemænd uden patenthaverens samtykke.

6 Parterne er enige om, at omstændighederne ved det sagsforhold, der her skal tages stilling til, er forskellige fra dem, der var genstand i nævnte sag, eftersom det her drejer sig om en medlemsstat, hvor det pågældende produkt ikke kan patenteres, men hvor produktet ikke er blevet bragt i omsætning af tredjemænd, men derimod af patenthaveren og fabrikanten selv; parterne har imidlertid draget modstridende konklusioner af denne konstatering.

7 Selskabet Stephar og Kommissionen anfører, at eftersom patenthaveren selv har bragt det pågældende produkt i fri omsætning i en medlemsstat, hvor det ikke kan patenteres, kan importen af varerne til den medlemsstat, hvor produktet er beskyttet, ikke være forbudt, eftersom patenthaveren frit og af egen drift har bragt det i omsætning.

8 Herimod har selskabet Merck, støttet af den franske regering og Det forenede Kongeriges regering, anført, at formålet med patentet, der er at belønne opfinderen, ikke sikres, når patentretten ikke anerkendes af loven i det land, hvor patenthaveren har bragt sit produkt i omsætning, idet den pågældende indehaver ikke kan belønnes for sine kreative anstrengelser, fordi han ikke dér besidder monopolet på den første omsætning af produktet.

9 Det bemærkes over for disse modstridende opfattelser, at det følger af definitionen af patentets særlige genstand — som anført ovenfor — at den væsentlige kerne i patentretten især består i, at der tildeles opfinderen en eneret til som den første at bringe produktet i omsætning.

10 Denne ret til som den første at bringe produktet i omsætning tillader opfinderen at opnå belønning for sin kreative anstrengelse, idet der forbeholdes ham et monopol på udnyttelsen af produktet, uden at det dog herved garanteres ham, at han under alle forhold opnår en sådan belønning.

11 Det tilkommer nemlig patenthaveren under fuldt kendskab til omstændighederne at fastsætte de vilkår, hvorunder han vil markedsføre sit produkt, herunder muligheden for at gøre dette i en medlemsstat, hvor lovgivningen ikke hjemler patentbeskyttelse for det pågældende produkt. Dersom han beslutter sig hertil, må han tillige acceptere konsekvenserne af sit valg, hvad angår produktets frie bevægelser inden for fællesmarkedet, hvilket grundlæggende princip er en del af de juridiske og økonomiske forhold, som patenthaveren må tage i betragtning ved fastsættelsen af vilkårene for anvendelsen af eneretten.

12 Denne konstatering understøttes i øvrigt af Domstolens praksis i dommene af 22. juni 1976 (Terrapin, sag 119/75, Sml., s. 1039) og af 20. januar 1981 (Musik-Vertrieb membran og K-Tel, sagerne 55 og 57/80, endnu utrykt), hvoraf fremgår, at »indehaveren af en industriel og kommerciel ejendomsret, der er beskyttet af en medlemsstats lovgivning, ikke kan påberåbe sig denne lovgivning for at modsætte sig indførelsen af en vare, der på lovlig måde er bragt på markedet i en anden medlemsstat af indehaveren selv eller med dennes samtykke«.

13 Dersom man under disse forhold tillader opfinderen eller dennes retssuccessorer at påberåbe sig det patent, som de er indehavere af i én medlemsstat, for at forhindre importen af produktet, der frit af dem er blevet bragt i omsætning i en anden medlemsstat, hvor produktet ikke kunne patenteres, ville dette medføre en afskærmning af de nationale markeder i strid med traktatens formål.

14 Det stillede spørgsmål må derfor besvares således, at EØF-traktatens regler om frie varebevægelser, herunder bestemmelserne i artikel 36, skal fortolkes således, at de er til hinder for, at indehaveren af patentet til et lægemiddel, der omsætter dette lægemiddel i en medlemsstat, hvor der eksisterer patentbeskyttelse, og som derefter bringer dette i omsætning i en anden medlemsstat, hvor nævnte beskyttelse ikke består, kan udnytte den ret, som førstnævnte medlemsstats lovgivning giver ham til at nedlægge forbud mod, at produktet bringes i omsætning i denne samme stat, når det importeres fra den anden nævnte medlemsstat.

Sagens omkostninger

15 De udgifter, der er afholdt af den franske regering, Det forenede Kongeriges regering og af Kommissionen for de europæiske Fællesskaber, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke godtgøres. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende det spørgsmål, som er forelagt den af præsidenten for Arrondissementsrechtbank, Rotterdam, ved dom af 2. juli 1980, registreret på Domstolen den 15. september 1980, for ret:

EØF-traktatens regler om frie varebevægelser, herunder bestemmelserne i artikel 36, skal fortolkes således, at de er til hinder for, at indehaveren af patentet til et lægemiddel, der omsætter dette lægemiddel i en medlemsstat, hvor der eksisterer patentbeskyttelse, og som derefter bringer dette i omsætning i en anden medlemsstat, hvor nævnte beskyttelse ikke består, kan udnytte den ret, som førstnævnte medlemsstats lovgivning giver ham til at nedlægge forbud mod, at produktet bringes i omsætning i denne samme stat, når det importeres fra den anden nævnte medlemsstat.

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans O'Keeffe

Touffait Due Everling Chloros

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 14. juli 1981.

A. Van Houtte
Justitssekretær

J. Mertens de Wilmars
Præsident